

# TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

**PCT**

## NOTIFICATION D'ELECTION

(règle 61.2 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

Assistant Commissioner for Patents  
United States Patent and Trademark  
Office  
Box PCT  
Washington, D.C.20231  
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

en sa qualité d'office élu

Date d'expédition (jour/mois/année) 07 février 2000 (07.02.00)	
Demande internationale no PCT/FR98/01226	Référence du dossier du déposant ou du mandataire GEM 396
Date du dépôt international (jour/mois/année) 12 juin 1998 (12.06.98)	Date de priorité (jour/mois/année)
Déposant GREGOIRE, Louis	

1. L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:



dans la demande d'examen préliminaire international présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international le:

23 décembre 1999 (23.12.99)



dans une déclaration visant une élection ultérieure déposée auprès du Bureau international le:

2. L'élection ☒ a été faite



n'a pas été faite

avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé à la règle 32.2b).

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse no de télécopieur: (41-22) 740.14.35	Fonctionnaire autorisé Dominique DELMAS no de téléphone: (41-22) 338.83.38
--	--

# TRAITÉ DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS

**PCT**

## NOTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT D'UN CHANGEMENT

(règle 92bis.1 et  
instruction administrative 422 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

NONNENMACHER, Bernard  
Gemplus S.C.A.  
Avenue du Pic de Bertagne  
Parc d'Activités de Gémenos  
F-13881 Gémenos Cedex  
FRANCE

Date d'expédition (jour/mois/année) 28 novembre 2000 (28.11.00)	
Référence du dossier du déposant ou du mandataire GEM 396	<b>NOTIFICATION IMPORTANTE</b>
Demande internationale no PCT/FR98/01226	Date du dépôt international (jour/mois/année) 12 juin 1998 (12.06.98)

1. Les renseignements suivants étaient enregistrés en ce qui concerne:		
<input checked="" type="checkbox"/> le déposant	<input type="checkbox"/> l'inventeur	<input type="checkbox"/> le mandataire <input type="checkbox"/> le représentant commun
Nom et adresse GEMPLUS S.C.A Avenue du Pic de Bertagne Parc d'Activités de Gémenos F-13881 Gémenos Cedex FRANCE	Nationalité (nom de l'Etat) FR	Domicile (nom de l'Etat) FR
	no de téléphone	
	no de télécopieur	
	no de téléimprimeur	
2. Le Bureau international notifie au déposant que le changement indiqué ci-après a été enregistré en ce qui concerne:		
<input type="checkbox"/> la personne	<input checked="" type="checkbox"/> le nom	<input type="checkbox"/> l'adresse <input type="checkbox"/> la nationalité <input type="checkbox"/> le domicile
Nom et adresse GEMPLUS Avenue du Pic de Bertagne Parc d'Activités de Gémenos F-13881 Gémenos Cedex FRANCE	Nationalité (nom de l'Etat) FR	Domicile (nom de l'Etat) FR
	no de téléphone	
	no de télécopieur	
	no de téléimprimeur	
3. Observations complémentaires, le cas échéant:		
4. Une copie de cette notification a été envoyée:		
<input checked="" type="checkbox"/> à l'office récepteur	<input type="checkbox"/> aux offices désignés concernés	
<input type="checkbox"/> à l'administration chargée de la recherche internationale	<input checked="" type="checkbox"/> aux offices élus concernés	
<input type="checkbox"/> à l'administration chargée de l'examen préliminaire international	<input type="checkbox"/> autre destinataire:	

<b>Bureau international de l'OMPI</b> 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse no de télécopieur (41-22) 740.14.35	Fonctionnaire autorisé: Jean-Marie McAdams no de téléphone (41-22) 338.83.38
--	--

## PCT

NOTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT  
D'UN CHANGEMENT(règle 92bis.1 et  
instruction administrative 422 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

NONNENMACHER, Bernard  
Gemplus S.C.A.  
Avenue du Pic de Bertagne  
Parc d'Activités de Gémenos  
F-13881 Gémenos Cedex  
FRANCE

Date d'expédition (jour/mois/année) 07 février 2000 (07.02.00)	NOTIFICATION IMPORTANTE
Référence du dossier du déposant ou du mandataire GEM 396	
Demande internationale no PCT/FR98/01226	Date du dépôt international (jour/mois/année) 12 juin 1998 (12.06.98)

1. Les renseignements suivants étaient enregistrés en ce qui concerne:									
<input type="checkbox"/> le déposant	<input type="checkbox"/> l'inventeur								
<input checked="" type="checkbox"/> le mandataire	<input type="checkbox"/> le représentant commun								
Nom et adresse NONNENMACHER, Bernard Gemplus S.C.A. Z.I. Athelia III Voie Antiope F-13705 La Ciotat Cedex FRANCE	<table border="1"> <tr> <td>Nationalité (nom de l'Etat)</td> <td>Domicile (nom de l'Etat)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">no de téléphone 04-42-36-69-06</td> </tr> <tr> <td colspan="2">no de télécopieur 04-42-36-63-43</td> </tr> <tr> <td colspan="2">no de télécopieur</td> </tr> </table>	Nationalité (nom de l'Etat)	Domicile (nom de l'Etat)	no de téléphone 04-42-36-69-06		no de télécopieur 04-42-36-63-43		no de télécopieur	
Nationalité (nom de l'Etat)	Domicile (nom de l'Etat)								
no de téléphone 04-42-36-69-06									
no de télécopieur 04-42-36-63-43									
no de télécopieur									
2. Le Bureau international notifie au déposant que le changement indiqué ci-après a été enregistré en ce qui concerne:									
<input type="checkbox"/> la personne	<input type="checkbox"/> le nom								
<input checked="" type="checkbox"/> l'adresse	<input type="checkbox"/> la nationalité								
<input type="checkbox"/> le domicile									
Nom et adresse NONNENMACHER, Bernard Gemplus S.C.A. Avenue du Pic de Bertagne Parc d'Activités de Gémenos F-13881 Gémenos Cedex FRANCE	<table border="1"> <tr> <td>Nationalité (nom de l'Etat)</td> <td>Domicile (nom de l'Etat)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">no de téléphone 04-42-36-61-32</td> </tr> <tr> <td colspan="2">no de télécopieur 04-42-36-63-43</td> </tr> <tr> <td colspan="2">no de télécopieur</td> </tr> </table>	Nationalité (nom de l'Etat)	Domicile (nom de l'Etat)	no de téléphone 04-42-36-61-32		no de télécopieur 04-42-36-63-43		no de télécopieur	
Nationalité (nom de l'Etat)	Domicile (nom de l'Etat)								
no de téléphone 04-42-36-61-32									
no de télécopieur 04-42-36-63-43									
no de télécopieur									
3. Observations complémentaires, le cas échéant:									
4. Une copie de cette notification a été envoyée:									
<input checked="" type="checkbox"/> à l'office récepteur	<input type="checkbox"/> aux offices désignés concernés								
<input type="checkbox"/> à l'administration chargée de la recherche internationale	<input checked="" type="checkbox"/> aux offices élus concernés								
<input checked="" type="checkbox"/> à l'administration chargée de l'examen préliminaire international	<input type="checkbox"/> autre destinataire:								

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse no de télécopieur (41-22) 740.14.35	Fonctionnaire autorisé: Dominique DELMAS no de téléphone (41-22) 338.83.38
---	--

37  
Translation

## PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference GEM 396	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/FR98/01226	International filing date (day/month/year) 12 June 1998 (12.06.98)	Priority date (day/month/year) 12 June 1998 (12.06.1998)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G06F 1/00		
Applicant GEMPLUS		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>5</u> sheets, including this cover sheet.  <input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  These annexes consist of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items:  I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 23 December 1999 (23.12.99)	Date of completion of this report 12 April 2000 (12.04.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR98/01226

## I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (*Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.*):

☐ the international application as originally filed.

☒ the description, pages 1-10, as originally filed,  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

☒ the claims, Nos. 1-11, as originally filed,  
Nos. \_\_\_\_\_, as amended under Article 19,  
Nos. \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_, as originally filed,  
sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

☐ the description, pages \_\_\_\_\_

☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_

☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/FR 98/01226

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-9	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-9	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-9	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

1. The application concerns methods for controlling the operation of a computer program.

2. For a description of the prior art see page 1 to page 2, paragraph 2, for the aim of the invention see, page 2, paragraph 4 and for the invention see Claims 1 and 2.

The invention essentially consists in the program being divided into two parts, one part is present and runs on a computer, and the other part is present and runs on a medium that is removably connected to said computer, said part processing variables or parameters depending on external signals given by the user, such as cursor movements, for example.

3. The combination of the technical features of Claim 1 and 2 is neither known nor obvious from the prior art as defined by the documents cited in the search report, which all concern a method for controlling the operation of a computer program:

WO-A-97/04412 (CABLE TELEVISION LAB INC) 6 February 1997 (Y, A) differs from the invention in that part

of the program is on the computer and, each time the program is run, the other part is downloaded directly from a network onto a processing means connected to said computer, all or part of said second part being run in said processing means at the request of said first part.

FERREIRA R C: THE SMART CARD: A HIGH SECURITY TOOL IN EDP" PHILIPS TELECOMMUNICATION REVIEW, vol. 47, no. 3, 1 September 1989, pages 1-19, XP000072642 (Y, A) is a general article on smartcards and the use thereof. It mentions the use of a smartcard as a coprocessor for decoding.

EP-A-0 191 162 (IBM) 20 August 1986 (A) proposes the use of a smartcard for decoding an encoded program.

In BE-A-1 009 122 (AWAX PROGETTAZIONE) 3 December 1996 (A), the use of the predetermined functions of the program must be validated by a dongle in order for said functions to work. The routines or functions of the program can be transferred from the dongle into the computer memory.

KEUL M: "DONGLES: HARDWARE SCHUTZT SOFTWARE" ELEKTRONIK, vol. 39, no. 10, 11 May 1990, pages 82-84 and 86, XP000117036 (A) simply mentions the use of a dongle equipped with a microprocessor in order to carry out certain program operations within said dongle.

EP-A-0 268 138 (IBM) 25 May 1998 (A) proposes controlling application processor access to a memory secured by a supervision coprocessor and software decoding carried out by said coprocessor.

4. FR-A-2 762 417 (GEMPLUS CARD INT) 23 October 1998

**INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

International application No.  
PCT/FR 98/01226

(E), published after the international filing date of the present application, discloses methods that are essentially identical to those claimed in Claims 1 and 2 with the exception of the way in which the second processing means are connected.

5. Claims 4-7 concern specific embodiments of the method of Claims 1 or 2. Claims 3, 8 and 9 concern specific embodiments of the method of Claim 2.
6. The methods claimed are industrially applicable in the field of software copy-protection.



# TRAITE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

## PCT

### RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

REC'D 14 APR 2000

WIPO

PCT

Référence du dossier du déposant ou du mandataire GEM 396	<b>POUR SUITE A DONNER</b> voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)	
Demande internationale n° PCT/FR98/01226	Date du dépôt international (jour/mois/année) 12/06/1998	Date de priorité (jour/mois/année) 12/06/1998
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB G06F1/00		
Déposant GEMPLUS S.C.A et al.		

1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.


2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.

- ☐ Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).

Ces annexes comprennent feuilles.

3. Le présent rapport contient des indications relatives aux points suivants:

- I ☒ Base du rapport
- II ☐ Priorité
- III ☐ Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- IV ☐ Absence d'unité de l'invention
- V ☒ Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- VI ☐ Certains documents cités
- VII ☐ Irrégularités dans la demande internationale
- VIII ☐ Observations relatives à la demande internationale

Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale  23/12/1999	Date d'achèvement du présent rapport  12.04.2000
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international:   Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Fonctionnaire autorisé  Meis, M  N° de téléphone +49 89 2399 2505



**RAPPORT D'EXAMEN  
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR98/01226

**I. Bas du rapport**

1. Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (*les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications.*) :

**Description, pages:**

1-10                      version initiale

**Revendications, N°:**

1-11                      version initiale

2. Les modifications ont entraîné l'annulation :

- ☐ de la description,      pages :  
☐ des revendications, n°s :  
☐ des dessins,              feuilles :

3. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

4. Observations complémentaires, le cas échéant :

**V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration**

**1. Déclaration**

Nouveauté	Oui : Revendications 1-9
	Non : Revendications
Activité inventive	Oui : Revendications 1-9
	Non : Revendications
Possibilité d'application industrielle	Oui : Revendications 1-9
	Non : Revendications

**RAPPORT D'EXAMEN  
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR98/01226

---

2. Citations et explications

**voir feuille séparée**

**POINT V**

1. La demande est relative à des procédés de contrôle de l'exécution d'un programme d'ordinateur.
2. Voir la demande, p. 1 - p. 2, par. 2 pour une description de l'art antérieur, p. 2, par. 4 pour l'objectif de l'invention et les rev. 1 et 2 pour l'invention.  
L'invention consiste essentiellement en ce que le programme est scindé en deux parties, dont l'une est présente et exécutée sur un ordinateur et l'autre est présente et exécuté dans un support connecté de manière amovible à l'ordinateur et traite des paramètres/variables fonctions de signaux externes déclenchés par l'utilisateur, tel que des mouvements de curseur.
3. Les combinaisons des caractéristiques techniques des procédés selon les rev. 1 et 2 ne sont ni connus, ni évidents de l'art antérieur tel qu'il ressort des documents cités dans le rapport de recherche, qui tous sont relatifs à un procédé de contrôle de l'exécution d'un programme d'ordinateur:

WO 97 04412 A (CABLE TELEVISION LAB INC) 6 février 1997 (Y,A) se distingue de l'invention en ce qu'une partie du programme est présente sur l'ordinateur et, à chaque exécution du programme, l'autre partie est téléchargée directement à partir d'un réseau dans un moyen de traitement connecté à l'ordinateur, tout ou partie de cette deuxième partie étant exécutée dans ce moyen de traitement à la demande de la première partie.

FERREIRA R C: 'THE SMART CARD: A HIGH SECURITY TOOL IN EDP' PHILIPS TELECOMMUNICATION REVIEW, vol. 47, no. 3, 1 septembre 1989, pages 1-19, XP000072642 (Y,A) est un article général sur les SmartCard et leur utilisation. Y est fait mention de l'utilisation d'une SmartCard comme co-processeur pour le décryptage.

EP-A-0 191 162 (IBM) 20 août 1986 (A) propose l'utilisation d'une SmartCard pour le décryptage de programme encryptés.

Selon BE-A-1 009 122 (AWAX PROGETTAZIONE) 3 décembre 1996 (A) chaque exécution de fonctions prédéterminées du programme est soumise à la validation par un dongle. Des routines ou fonctions du programme peuvent être transférées du dongle dans la mémoire de l'ordinateur.

KEUL M: "DONGLES": HARDWARE SCHUTZT SOFTWARE' ELEKTRONIK, vol. 39, no. 10, 11 mai 1990, pages 82-84, 86, XP000117036 (A) mentionne simplement l'utilisation d'un dongle muni d'un microprocesseur pour

l'exécution à l'intérieur du dongle de certaines fonction du programme.

EP-A-0 268 138 (IBM) 25 mai 1988 (A) propose le contrôle de l'accès d'un processeur d'application à une mémoire sécurisée par un co-processeur de supervision et décryptage de logiciels par ce co-processeur.

4. FR-A-2 762 417 (GEMPLUS CARD INT) 23 octobre 1998 (E) publié après la date de dépôt international de la présente demande divulgue des procédés essentiellement identiques à ceux revendiqués dans les rev. 1 et 2 à l'exception de la connexion du deuxième moyen de traitement.
  5. Les rev. 4 - 7 sont relatifs à des mises en oeuvre particulières du procédé selon les rev. 1 ou 2. Les rev. 3, 8 et 9 sont relatifs à des mises en oeuvre particulières du procédé selon la rev. 2.
  6. Les procédés revendiqués sont industriellement applicables pour la protection contre la copie de logiciels.
-